

BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-09-01, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7202_2014

FR: TAF B-7202/2014 du 1 septembre 2016

IT: TAF B-7202/2014 del 1 settembre 2016

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), die Vertreterin der Beschwerdeführerin hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin zunächst eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101] i.V.m. Art. 29 und 35 VwVG). Die Vorinstanz habe sich nicht mit ihrem Einwand auseinandergesetzt, das Zeichen GEO sei Gemeingut und deshalb nicht schutzfähig.

E. 2.1

Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt (Urteil des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 4.1, mit Verweis auf BGE 124 I 241 E. 2 und BGE 124 I 49 E 3a). Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Die Begründungspflicht und der Anspruch auf Begründung sind allerdings nicht bereits dadurch verletzt, dass sich die urteilende Behörde nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiter ziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 130 II 530 E. 4.3, BGE 129 I 232 E. 3.2, BGE 126 I 97 E. 2b).

E. 2.2

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin hat sich die Vorinstanz mit dem Argument, die Widerspruchsmarke sei nicht unterscheidungskräftig oder freihaltebedürftig, vorliegend auseinandergesetzt, indem sie in der angefochtenen Verfügung (vgl. Bst. D) eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke feststellte. Denn die Widerspruchsgründe sind auf die relativen Ausschlussgründe von Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) beschränkt. Das Widerspruchsverfahren ist kein Einspruchsverfahren, in dem ein Eintragungsentscheid der Vorinstanz betreffend eine involvierte Marke infrage gestellt werden könnte (Art. 31 MSchG). Weder der Widersprecher noch der Widerspruchsgegner können daher absolute Ausschlussgründe geltend machen, soweit sich diese gegen den Bestand der angefochtenen Marke oder Widerspruchsmarke richten. Ein beschreibender Charakter der Widerspruchsmarke wirkt sich aber schwächend auf deren Kennzeichnungskraft aus und kann deshalb auch für die Beurteilung von relativen Ausschlussgründen von Bedeutung sein (Christoph Willi, Markenschutzgesetz. Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 31 N. 13). Die Vorinstanz hatte sich folglich nicht weitergehend mit dem Argument der Beschwerdeführerin zu befassen. Die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör geht fehl.

E. 3.1

Eine Widerspruchsmarke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber sie während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, sofern keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der fehlende Gebrauch einer Marke wird allerdings nicht von Amtes wegen berücksichtigt (Urteile des BVGer B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 "Red Bull/ Dancing Bull"; B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 4 "Adwista/Advista [fig.]"; Christoph Willi, a.a.O., Art. 32 N. 2). Widersprecher haben den Gebrauch der Widerspruchsmarke vielmehr glaubhaft zu machen, falls die Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren Marke behauptet (Art. 32 MSchG). Die Nichtgebrauchseinrede muss formell in der ersten Stellungnahme der Widerspruchsgegnerin an die Vorinstanz geltend gemacht werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]; Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Egatrol/Egatrol"; vgl. Lucas David, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 32 N. 6).

E. 3.2

Die Beschwerdeführerin erhob den Einwand des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke für die Waren respektive Dienstleistungen der Klassen 9 und 38 erstmals in ihrer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zutreffend festgehalten hat, ist die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdeführerin damit verspätet erfolgt. Weder in der Stellungnahme vom 25. Juni 2013 noch in der Duplik vom 25. August 2014 hat die Beschwerdeführerin den Einwand erhoben, weshalb vorliegend nicht mehr auf ihn einzutreten ist.

E. 4.1

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 96 E. 2.c "Orfina"; David, a.a.O., Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/ Boks"; Urteil des BVGer B 531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 17 ff.).

E. 4.2

Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B 531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; Gallus Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpfli Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG) [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N. 235; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 37). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 "Efe [fig.]/Eve"; David, a.a.O., Art. 3 N. 35). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B 2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 300). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B 5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.6 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]; Joller, MSchG, Art. 3 N. 242). Gleichartigkeit kann nicht nur zwischen Waren oder Dienstleistungen je untereinander bestehen, sondern auch zwischen diesen beiden Kategorien von Produkten (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding"; Marbach, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 853 ff.; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 35).

E. 4.3

Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; David, a.a.O., Art. 3 N. 11) sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, nach dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/ Boks"; 119 II 473 E. 2.d "Radion/Radomat"; Marbach, a.a.O., N. 867; David, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer B 3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B 6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9

"Stenflex/Star Flex [fig.]"). Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Marbach, a.a.O., N 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radomat"). Entscheidend für den gleichen Sinngehalt können neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen sein, die das Zeichen unweigerlich hervorruft (BGE 121 III 377 E. 2.b "Boss/Boks").

E. 4.4

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird; eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B 5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B 531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 22 f.).

E. 4.5

Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Als stark gelten alle Marken, die aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder wegen ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittlich bekannt sind (Marbach, a.a.O., N. 979 mit Hinweisen). Hohe Kennzeichnungskraft, insbesondere eine hohe Bekanntheit als Kennzeichen, erhöht die Wahrscheinlichkeit von Nachahmungshandlungen und das Rechtsschutzbedürfnis des Inhabers. Sie führt aus normativen Gründen grundsätzlich unabhängig von ihrer konkreten Gebrauchsweise als Marke oder der Ursache, Entstehungsdauer, geleisteten Ausgaben oder für die Bekanntheit verantwortlichen Personen zu einem erweiterten Schutzzumfang (Gallus Joller, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht. Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, Bern 2000, S. 204; BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller", BGE 128 III 96 E. 2.a "Orfina"). Es ist dem Markeninhaber überlassen, wie und durch wen er die Marke bekannt machen lässt. Markenbekanntheit setzt keine Prominenz des Inhabers, sondern, wie die Verkehrsdurchsetzung nach Art. 2 Bst. a MSchG, ein von der einzelnen Gebrauchssituation gelöstes, abstrahiertes Wiedererkennen des hinterlegten Zeichens als Marke bei den Verkehrskreisen voraus. Dieses lässt sich zwar in vielen Fällen nur durch Verkaufsstatistiken, Werbeaufwand oder eine bestimmte tatsächliche Gebrauchsweise glaubhaft dartun, bedarf aber über diesen tatbestandsmässigen Erfolg des Wiedererkennens hinaus keines ergänzenden Nachweises besonderer Verdienste oder persönlicher Gebrauchshandlungen des Inhabers (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8240/2010

vom 27. Februar 2012, E. 2.5 "Aus der Region. Für die Region"). Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, muss diese daher glaubhaft machen und seine Legitimation, sich auf die Bekanntheit zu berufen, dartun (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7397/2006 vom 4. Juni 2007 E. 12 "Gitarrenkopf [3D]").

E. 4.6

Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B 5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump (fig.)/Jumpman", B 5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H₂O₃ pH - Regulat [fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzzumfang ist in der Regel schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteil des BVGer B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.).

E. 4.7

Der Schutzzumfang einer Marke ist durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt (Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.2 "Gadovist/Gadogita"). Diese Grenze kann indessen erst bei vollkommen im Gemeingut stehenden und rein beschreibenden Begriffen und nicht bereits bei jedem teilweise beschreibenden Sinngehalt erreicht sein, welcher die Unterscheidungskraft der Marke nur schwächt oder etwas beeinträchtigt. Unterscheidungsschwache Elemente einer Marke würden andernfalls weggestrichen, der Zeichenvergleich würde sich sonst in einer mosaikartig auf einzelne Bausteine reduzierte Betrachtung verlieren und die Wechselwirkungen der Markenbestandteile im integrierten Wahrnehmungsverständnis der Verkehrskreise wie auch den massgeblichen Gesamteindruck der Marke ausser Acht lassen (BGE 78 II 379 E. 4 "Alucol/Aludrox"; 70 II 188 E. 3 "Figor/Cadifor"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 6.3 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]").

E. 4.8

Waren oder Dienstleistungen können ihren wirtschaftlichen Wert hauptsächlich in ihrem immateriellen Inhalt anstatt in ihren physischen Bauteilen haben, wenn sie um deretwillen nachgefragt werden. Zum Beispiel werden bespielte DVD's vor allem wegen der darauf gespeicherten Werke, und weniger wegen ihren äusseren Komponenten (Cover, Inlay oder Scheibe) gekauft. Liegt die Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise solcherart auf dem geistigen Inhalt, kann es für sie naheliegen, auch den Sinngehalt des Kennzeichens als inhaltlichen beziehungsweise thematischen Hinweis anstatt als Hinweis auf physische, äussere Merkmale zu verstehen. In solchen Fällen ist ein beschreibender Sinngehalt der Marke auch in Bezug auf den Inhalt und gegebenenfalls auf ein aktuelles Freihaltebedürfnis des Marktes zu prüfen (Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 "Pirates of the Caribbean" und B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.2 und 4.3 "Rapunzel"). Die

Rechtsprechung pflegt Marken für Zeitschriften, Datenträger und andere Medien eher streng zu beurteilen. Sie verneint deren Unterscheidungskraft nicht nur bei einem unmittelbaren Hinweis auf eine bekannte Geschichte oder das darin behandelte Thema (z.B. BGE 87 I 395, 396 "La Cardiologia nel Mondo"; HGer BE in sic! 1998, 82, 88 "Stadtanzeiger Bern"; Urteile des BVGer B-8005/2010 vom 22. März 2011 "Cleantech Switzerland" und B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 "Rapunzel"). Eine Registrierung wird auch dann verweigert, wenn das Wort ein behandeltes Thema ohne gedanklichen Aufwand, wiewohl indirekt über einen mehrdeutigen Sinngehalt nahelegt (Urteile des BVGer B-3331/2010 vom 3. November 2010 "Paradies" und B-3528/2012 vom 17. Dezember 2013 "Venus [fig.]"). Erst ein im Vergleich zu einem möglicherweise damit bezeichneten Inhalt thematisch fernliegender Wortsinn wurde bisher als abstrakt genug angesehen, um für inhaltsbezogene Waren unterscheidungskräftig zu wirken (Urteile des BVGer B-2642/2008 vom 30. September 2009 "Park Avenue", B-6422/2007 vom 20. Mai 2009 "Tintenklecks [fig.]" sowie B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 "Froschkönig").

E. 5

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise für die hier interessierenden Waren und Dienstleistungen zu bestimmen, für welche die Marken eingetragen sind. Dabei bildet das Warenverzeichnis der älteren Marke den Ausgangspunkt (vgl. Joller, MSchG, Art. 3 N. 49). Die Beschwerdegegnerin stützt ihren Widerspruch auf folgende Waren und Dienstleistungen, welche von der Widerspruchsmarke beansprucht werden. Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, einschliesslich von Datenverarbeitungsgeräten und Computern als Bestandteile von Datennetzen und zur Teilnahme an der Kommunikation in Datennetzen. Klasse 16: Periodische und nichtperiodische Druckereierzeugnisse sowie Fotografien einschliesslich von Druckereierzeugnissen, von Teilen von Druckereierzeugnissen und von Fotografien, die auf Datenträgern gespeichert sind und/oder über Datennetze übermittelt werden. Klasse 38: Telekommunikation, einschliesslich der Telekommunikation in Datennetzen. Klasse 41: Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten, einschliesslich solcher Dienstleistungen mit Hilfe von Datenträgern oder Datennetzen; Dienstleistungen eines Verlages, einschliesslich von Verlagsdienstleistungen mit Hilfe von Datenträgern oder Datennetzen. Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, einschliesslich von Programmen im Zusammenhang mit Datenträgern oder Datennetzen. Ein Teil ist an eine mediengewohnte und -konsumierende Letztabnehmerschaft gerichtet, wird aber auch von Fach- und Berufskreisen zu geschäftlichen Zwecken erworben (vgl. Urteile des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 "Intel Inside und Intel Inside [fig.]/Galdat Inside" und B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 4 "Yello/Yellow Lounge"). Hierzu zählen Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträger und Schallplatten. Daneben werden einzelne Dienstleistungen eher von Fachleuten erworben und deshalb mit erhöhten Marktkenntnissen und besonderer Aufmerksamkeit nachgefragt. Hierzu zählen Telekommunikation, Erziehung, Ausbildung sowie Dienstleistungen eines Verlages sowie das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

E. 6

Als Nächstes ist zu ermitteln, ob die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Zeichen aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise gleichartig

sind.

E. 6.1

Die Vorinstanz ging von einer offensichtlichen Gleichheit bzw. Gleichartigkeit bezüglich der Waren der Klasse 9 aus. Ferner erachtete sie die Dienstleistungen der Klassen 38 und 41, welche beide Marken beanspruchen, als gleich bzw. gleichartig. Die Dienstleistungen "Programmation pour ordinateurs, location et mise à jour de logiciels informatiques" der Klasse 42 der angefochtenen Marke sei mit dem "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, einschliesslich von Programmen im Zusammenhang mit Datenträgern oder Datennetzen" der Klasse 42 der Widerspruchsmarke gleichartig. Die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 37 "Installation et entretien d'équipements audio et d'équipements informatiques destinés à la diffusion de messages, de musique et d'informations; maintenance et dépannage desdits équipements tant sur site qu'à distance; location des équipements précités" seien als gleichartig zu den Waren der Widerspruchsmarke in Klasse 9 zu erachten, da ein sinnvolles Leistungspaket vorliege (sog. "service après vente"). Dienstleistungsgleichartigkeit bestehe auch zwischen der unter der angefochtenen Marke in Klasse 35 beanspruchten "gestion de fichiers informatiques, en particulier de fichiers comportant sous une forme digitale des messages et/ou de la musique" und dem von der Widerspruchsmarke beanspruchten "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, einschliesslich von Programmen im Zusammenhang mit Datenträgern oder Datennetzen" in Klasse 42.

E. 6.2

Weder die Beschwerdeführerin noch die Beschwerdegegnerin beanstanden diese Beurteilung durch die Vorinstanz. Die Beschwerdeführerin macht lediglich die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG für die Produkte der Klassen 9 und 38 durch die Beschwerdegegnerin geltend und bestreitet gestützt darauf die Gleichheit oder Gleichartigkeit zwischen den Waren/Dienstleistungen der Klassen 9 und 38 je untereinander sowie der Dienstleistungen der Klasse 37 und den Waren der Klasse 9. Diese Einrede ist jedoch verspätet (vgl. E. 3.2). Für das Gericht besteht kein Anlass von der Beurteilung der Gleichheit und Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beider Marken durch die Vorinstanz abzuweichen.

E. 7

Für die Überprüfung der Zeichen auf ihre Ähnlichkeit stehen sich vorliegend die Wortmarken "Geo influence" und "GEO" gegenüber. Gemäss ständiger Rechtsprechung führt die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke in der Regel zur Verwechslungsgefahr, wenn die ältere Marke nicht wesentlich verändert wird (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 5.2 "Mc [fig.]/ MC2 [fig.]" und B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 2 und 6.1 "Swing/Swing Relaxx, Swing & Relaxx [fig.]; RKGE in sic! 2006 S. 269 E. 6 "Michel [fig.]/Michel Compte Waters"; sic! 2005 S. 757 E. 6 "Boss/Airboss"; sic! 2005 S. 571 E. 6 "CJ Cavalli Jeans [fig.]/Rocco Cavalli [fig.]; sic! 2003 S. 907 E. 5 Kiss/Soft-Kiss; sic! 2003 S. 904 E. 7 "7seven [fig.]/Seven Pictures [fig.]; sic! 2001 S. 813 E. 7 "Viva/CoopViva [fig.]").

E. 8

Umstritten ist insbesondere die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und die damit einhergehenden Folgen für die Bejahung bzw. Verneinung der Verwechslungsgefahr.

E. 8.1

Betreffend die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke argumentiert die Beschwerdeführerin sinngemäss, die Marke GEO habe vorliegend in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibenden Charakter, da bei Zeitschriften, Datenträgern, Medienerzeugnissen sowie Produkten aus dem Bereich Elektronik, Datenspeicherung und IT eine Registrierung bereits dann verweigert werden könne, wenn das Wort ein behandeltes Thema ohne gedanklichen Aufwand nahelege. Die Widerspruchsmarke sei damit kennzeichnungsschwach. Das Präfix "geo-" bedeute Erde. GEO sei ebenfalls Synonym für Geographie oder Geologie. Die Reportagen des Magazins GEO hätten denn auch Themen betreffend den Planeten Erde zum Gegenstand.

E. 8.2

Die Beschwerdegegnerin führt demgegenüber aus, das Kennzeichen GEO habe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 38, 41 und 42 keinerlei beschreibenden Charakter. In Alleinstellung möge es zwar eine allgemeine Anspielung darstellen, wirke jedoch keineswegs beschreibend. Blosser Gedankenverbindungen oder Anspielungen, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuteten, genügten nicht. Der gedankliche Zusammenhang müsse vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter des Kennzeichens ohne Fantasiaufwand zu erkennen sei. Bei "Geo" handle es sich um das Präfix für Erde, nicht die Abkürzung für Geographie oder Geologie. Die Vorinstanz sei zu Recht zum Schluss gekommen, dass in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zumindest von einer durchschnittlichen originären Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Selbst wenn von einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke auszugehen wäre, würde diese Schwäche durch die enorme Bekanntheit der Marke GEO kompensiert. Zur Glaubhaftmachung der Bekanntheit der Widerspruchsmarke führt die Beschwerdegegnerin aus, sie verfüge über eine grosse Familie verschiedener Marken mit dem Stammbestandteil GEO. Das Vorliegen einer Markenfamilie verstärke gemäss Rechtsprechung die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Weitere Marken derselben Familie seien namentlich: GEO SAISON, GEO SAISON Extra, GEO WISSEN, GEO special, GEO EPOCHE, GEO EPOCHE PANORAMA, GEOkompakt, GEOthema, GEO mini, GEOLino, GEOLino extra, GEO & more (fig.), GEO TV, GEO TELEVISION, GEO ADVENTURER, GEO CRUISES, GEO thema, GEO Magazin, GEO Film, GEO Leserreisen, GEO audio und GEO.DE. 1976 sei das Magazin GEO als eines der aufwendigsten Printprodukte der Nachkriegszeit gegründet worden. GEO berichte umfassend, anschaulich und profund von den grossen Zielen, Umwälzungen und Leidenschaften auf dem Planeten Erde. Das GEO Magazin erscheine auch in einer französischen und in einer italienischen Edition. Die verkaufte Auflage der Zeitschrift sei äusserst hoch. Von 1979 bis 2008 habe die verkaufte Auflage der Zeitschrift GEO mehr als 400'000 Exemplare pro Ausgabe in Deutschland betragen. Zur Zeit betrage sie noch immer mehr als 300'000 verkaufte Exemplare pro Ausgabe. Aufgrund ihrer hohen verkauften Auflage sei die Zeitschrift GEO bereits seit langer Zeit Marktführer in Deutschland im Bereich der Wissensmagazine. Dieser langjährige und umfangreiche Vertrieb der Zeitschrift GEO habe auch zu einer ausserordentlich hohen Bekanntheit geführt. Sie gebe ausserdem zahlreiche weitere Zeitschriften heraus, für welche ebenfalls Marken mit dem Bestandteil GEO verwendet würden (sog. Line Extensions). Unter der Marke GEO und GEOLino seien zahlreiche Bücher und (Audio-) CDs und unter den Marken GEO, GEO special, GEO EPOCHE, GEO

WISSEN, Geo kompakt und GEOLino extra seien eine Vielzahl von DVD's herausgegeben worden. Weiter unter den GEO-Marken auf den Markt gebracht worden seien Computer-/Videospiele und Apps für Mobiltelefone. Darüber hinaus werde die Marke GEO auch im Bereich des Fernsehens verwendet und seit 1996 werde unter der Domain www.geo.de ein redaktioneller Online-Auftritt betrieben. Die Marke GEO sei sodann auf den wichtigsten, weltweit erfolgreichen Social Network-Plattformen präsent wie Facebook, Twitter, Google+, XING und youtube.com. Bezüglich der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit sei der Vorinstanz zuzustimmen. Die beiden streitverfangenen Zeichen seien sich zu ähnlich und eine Verwechslungsgefahr liege auch vor.

E. 8.3

Das Wort "Geo-"/"geo-" stammt als Präfix aus dem Altgriechischen und dient heute in Zusammensetzungen mit der Bedeutung "erd-", "Erd-" bzw. "Land-" als Bestimmungswort (z.B.: "geografisch" oder "Geografie"; www.duden.de, besucht am 13. Juli 2016). Entsprechend sind zahlreiche Wortverbindungen mit Geo- wie "Geobotanik", "Geochemie", "Geodäsie", "Geodät", "Geograf", "Geografie", "Geologie", "Geometrie", "Geophysik" sowie "Geopolitik" in Verwendung. "Géo" bezeichnet in der französischen Sprache - wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht - auch Geographie (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Französisch - Deutsch, 4.0). "Geo-"/"geo-" ist das Präfix für Erde auch in der italienischen, französischen und englischen Sprache (vgl. Langenscheidt's e-Handwörterbücher Italienisch - Deutsch, 4.0, Französisch - Deutsch, 4.0, sowie Englisch - Deutsch, 4.0). Ein reduzierter oder sogar gänzlich fehlender Schutzzumfang bzw. das von der Beschwerdeführerin behauptete Freihaltebedürfnis ergibt sich aus diesem alltagssprachlichen Wortsinn des Bestandteils "Geo" allerdings nicht automatisch oder aufgrund seiner Verwendung als Bestandteil von Wissenschaftsbezeichnungen, sondern erst, wenn und soweit die Marke dadurch für die eingetragenen Ware oder Dienstleistungen beschreibend wirkt. Die Beschwerdeführerin setzt sich mit den eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht systematisch auseinander, sondern verweist vor allem auf jene ausgewählten wie Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten (Kl. 9), periodische und nichtperiodische Druckereierzeugnisse sowie Fotografien einschliesslich von Druckereierzeugnissen, von Teilen von Druckereierzeugnissen und von Fotografien, die auf Datenträgern gespeichert sind und/oder über Datennetze übermittelt werden (Kl. 16), Erziehung, Ausbildung oder Unterhaltung (Kl. 41), die vor allem ihres thematischen Inhalts wegen nachgefragt werden und für welche "Geo" darum als allerdings verhältnismässig unbestimmte Inhaltsangabe infrage kommt. Wie es sich mit der Bestimmtheit der Widerspruchsmarke für diese Waren verhält, braucht indessen nicht näher erörtert zu werden, da die Widerspruchsmarke sich dafür auf ihre glaubhaft nachgewiesene und zudem gerichtsnotorische Bekanntheit und durch jahrelange (seit 1976), intensive Verbreitung erworbene Verkehrsgeltung berufen kann (vgl. E. 8.2 hiervor). Auch für diese Waren kann sich die Widerspruchsmarke deshalb auf eine zumindest normale Kennzeichnungskraft berufen, während sie für die übrigen Waren und Dienstleistungen schon ausgangsgemäss nicht beschreibend wirkt.

E. 9

Schliesslich ist in einer Gesamtbetrachtung aller Vorbringen das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu prüfen. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind identisch bis zumindest entfernt gleichartig und die Zeichen ähneln sich aufgrund der

vollständigen Übernahme des Zeichens GEO stark. Der massgebliche Aufmerksamkeitsgrad ist eher leicht reduziert, da es bei an Fachleute und Endkonsumenten zugleich vertriebenen Waren und Dienstleistungen (vgl. E. 5 hiavor) vor allem auf die Sicht der am wenigsten markterfahrenen Gruppe der Letztabnehmer ankommt (Marbach, a.a.O., N. 266). Aus diesen Gründen ist zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein eher strenger Massstab anzuwenden. Während eine direkte Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen eher unwahrscheinlich erscheint, da der dreisilbige Zusatz "influence" in der jüngeren Marke signifikant wirkt und auch bei einer leicht verminderten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ins Gewicht fällt, ist es doch naheliegend, dass die Marken zwar als zwei verschiedene Zeichen angesehen werden, aber im Sinne einer indirekten Verwechslungsgefahr denselben Herstellern zugeordnet werden, stehen sich doch Marken mit demselben Stammelement GEO gegenüber. Hinzu kommt, dass die Beschwerdegegnerin bereits eine Serie von Marken mit diesem Element hat (vgl. E. 8.2 hiavor), tatsächlich verwendet und dies den massgebenden Verkehrskreisen bekannt sein dürfte. Die Verkehrskreise werden die angefochtene Marke somit wahrscheinlich als Teil der Markenserie der Beschwerdegegnerin auffassen (Urteil des BVGer B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 7 "Terra/Vetia Terra"). Bei der Annahme einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und in Kombination des strengen anzuwendenden Massstabs führt die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke daher für die massgeblichen Verkehrskreise zu einer mittelbaren Verwechslungsgefahr. Die Beschwerde ist daher abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.

E. 10

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 10.1

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'000.- festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

E. 10.2

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten

Kostennote oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat eine Kostennote in der Höhe von Fr. 3'060.- (exkl. MWST) im Zusammenhang mit der Beschwerdeantwort eingereicht. Anhand des aktenkundigen Aufwands erscheint diese Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegnerin angemessen.

E. 10.3

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3. Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 3'060.- (exkl. MWST) zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: - die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) - die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück) - die Vorinstanz (Ref-Nr. 12776; Einschreiben; Vorakten zurück) Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: David Aschmann Karin Behnke Versand: 6. September 2016

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.